

Em, 8 de dezembro de 1981.

Contratos de Transferência de Tecnologia. A Lei que rege tais contratos deve ser a lei brasileira, em face das regras de ordem pública que prevalecem na área. O princípio não conflita com a possibilidade de se aceitar que as normas adjetivas de outro país rejam a arbitragem comercial estipulada. Necessidade de ressalva das exigências da autoridade brasileira, que não poderão ser submetidas ao juízo arbitral.

1. Repetidamente, tem-se solicitado parecer sobre a questão da lei aplicável num contrato de transferência de tecnologia submetido ao INPI. Objetivar-se-á, com o presente parecer, estabelecer o tratamento que deve ser dado ao tema em geral.

As regras sobre a lei aplicável aos contratos

2. Em um contrato internacional, como tal entendido aquele em que de outro qualquer submetidas a diferentes sistemas jurídicos nacionais, ocorre inevitavelmente a questão do direito aplicável. Ou, em exemplo: num contrato entre um adquirente de tecnologia domiciliado no Brasil e um supridor no exterior, qual a lei aplicável?
3. Na ausência de um direito uniforme, do tipo de convenção de Paris, cada país aplica, para definição do problema, suas normas internas de Direito Internacional Privado. No sistema brasileiro encontram-se tais normas na lei de Introdução do Código Civil, como princípio genérico, e em várias outras leis – como o Código de Processo Civil e o Código Comercial – para cobrir segmentos específicos da legislação.
4. Diz o Artº 9º da L.I.C.C., dando a norma geral:

“Para qualificar e reger as obrigações , aplicar-se-á a lei do país em que se constituem”.

5. Deriva do dispositivo a questão: onde se constitui a obrigação? Entre presentes, ou seja, quando o contrato for proposto e assinado no Brasil, rege em princípio a lei brasileira; se proposto e assinado no exterior , rege em princípio a lei do local. Entre ausentes, a questão se complica, mas responde o Artº 1089 do Código Civil Brasileiro:

“Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que for proposto”.

6. Note-se que a jurisprudência entende que a proposta relevante, para efeitos do Artº 1087 do C.C. , é a definitiva que contem todos os requisitos para a aceitação final. Terminando, explicita o Artº 9º § 2º da L.I.C.C.:

“A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar onde residir o proponente”.

7. Desta feita, perante a lei brasileira, o proponente leva sua lei de residência (distinta da de domicílio) para o contrato que venha a celebrar. Se o proponente (Sociedade brasileira, por exemplo) firmar um contrato de tecnologia, será aqui a sede legal do ajuste; nossa lei permeará as obrigações.
8. Mas não cessa aí a possibilidade de determinação da lei do contrato. A melhor doutrina (vide, por exemplo, o artigo de Haroldo Valladão nos arquivos do Ministério da Justiça de dezembro de 1980, no suplemento sobre contratos internacionais) entende que as partes podem optar pelo domicílio contratual, fora das normas - consideradas supletivas – da L.I.C.C.. Evidentemente, não se estipulará um domicílio absurdo, sem nenhuma ligação, nenhum (ilegível)
9. A lei de introdução vai, além disto, a maior detalhe:

“Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato”.

10. Não se trata mais da lei que rege o contrato, mas da execução de compra e venda de imóvel que, pactuado no exterior , deva incidir sobre bem de raiz em território brasileiro; a nossa lei impõe o registro da operação no cartório de Imóveis, não obstante a lei que reger a obrigação dispensar tal formalidade . Ou, em hipótese mais próxima, se a lei brasileira exige a averbação do contrato no INPI para permitir a remessa dos valores previstos no ajuste, ou sua dedutibilidade , de nada vale disposição em contrário de outra lei que eventualmente regesse o contrato.

A lei que rege o foro

11. Da lei que rege o contrato distingue-se a que rege o eventual foro que apreciará o cumprimento ou o significado de suas disposições . Um Tribunal brasileiro não aplica, necessariamente, as normas brasileiras; se for o caso, e se tiver competência, pode ser obrigado a aplicar normas estrangeiras. Mas – e é preceito universal – ao aplicar

quaisquer normas substantivas , brasileiras ou estrangeiras, usará a lei processual brasileira. Os prazos, as ações, as competências, os recursos e tudo mais da lei adjetiva serão os do foro. É o princípio da Lex fori.

12. Assim é que a lei processual brasileira diz quando um contrato 94 e seguintes do CPC prevêem as hipóteses em que o foro brasileiro tem competência para julgar as causas fundadas em contratos internacionais inclusive as hipóteses em que só nosso foro tem esta competência.
13. (Ilegível) determina o foro ; mas quando o réu é domiciliado no exterior , o foro é o do autor. Se ambos, autor e réu são domiciliados no exterior , qualquer foro é competente.
14. No caso de ação para exigir cumprimento de uma obrigação, o Artº 100 do CPC preceitua que o lugar onde tal obrigação deva ser cumprida determina o foro.
15. Tais são os preceitos gerais, quando as partes não hajam estabelecido em foro contratual. Isto porque, no Artº 111, o CPC diz que as partes

“ podem modificar a competência em razão (...) de território, elegendo o foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações”.

16. Indo além, dispõe o mesmo artigo que tal eleição só valerá se incluída em contrato escrito mencionando o negócio jurídico ao qual se vincula; a eleição. Uma vez pactuada, valerá também contra sucessores.
17. Desta feita, as partes podem estabelecer seja a lei que rege o contrato, seja o foro onde haverão de ser apreciadas as eventuais ações decorrentes do contrato, ou ainda, as duas coisas ao mesmo tempo.

Da natureza da averbação no INPI

18. Sob a Emenda Constitucional nº 1, de 1969, Artº 163, pode o Estado intervir no domínio econômico, mediante lei federal, nos casos que especifica. Dentro do permissivo constitucional, a Lei 5648/70 estabelece que cabe ao INPI regular a Transferência de Tecnologia com vistas ao desenvolvimento econômico do país e estabelecer melhores condições para negociação de patentes. A Lei 5772/71, em seu Artº 126, instrumentou a disposição da Lei 5648/70, mandando submeter ao Instituto todos os atos e contratos relativos à Transferência de Tecnologia, para que se leve a cabo a intervenção estatal na Transferência de Tecnologia, regulando-a pra os fins do desenvolvimento econômico do país.

19. Desta feita, ao ser apresentado à averbação, o INPI vai indicar as condições segundo as quais um contrato de tecnologia obedeça a legislação básica pertinente, assim como vai exercer o juízo de conveniência e oportunidade da contratação .
20. Ora, só a existência da autorização legal da intervenção estatal – e intervenção em imperium_ - delimita a área de transferência de tecnologia como de interesse público, e qualifica as normas que se relacionem com a intervenção como de ordem pública.
21. Decorre, disto, a necessidade de fazer prevalecer o sistema normativo brasileiro como base de integração do contrato. As leis brasileiras indicarão, supletiva ou coativamente, a interpretação das cláusulas do ajuste, e os efeitos das obrigações assumidas deverão ser apreciados em seus quadros. Entender de outra forma resultaria em fraudar os resultados da intervenção do INPI.
22. É regra, aliás, de direito internacional privado, que a prevalência de norma de ordem pública afasta a possível incidência de lei estrangeira. Não cabe a opção pela legislação alheia quando a regra nacional é de ordem pública.
23. Mas, a par de tais considerações, há outras de ordem prática. Não só se deve enfatizar a prevalência da lei brasileira, como também se assegurar que um Tribunal estrangeiro, chamado a se pronunciar sobre um contrato de tecnologia submetido à averbação no INPI, seja levado a reconhecer a prevalência da nossa legislação. A simples afirmação de um interesse público brasileiro não coage o Tribunal forâneo a aceitar a nossa lei como regente das obrigações pactuadas.
24. Assim é que pode o INPI indicar ao requerente da averbação a necessidade de inclusão no contrato de cláusula especificando a eleição de domicílio contratual e precisando que a lei aplicável é a brasileira. Tal cláusula, pactuada pelas partes, conquanto sob indicação do INPI, tenderia a afirmar ante qualquer tribunal, mesmo no exterior , a regência de nossas normas nacionais>

Da opção por foro estrangeiro

25. Como visto, não é vedada, em tese, a opção por um foro distinto do que seria supletivamente designado do CPC, no caso de contrato escrito, e com indicação explícita de um determinado negócio jurídico. No entanto , qualquer faculdade concedida pelo Direito Processual , que é o procedimento civil, tem seus limites nos mandamentos da ordem pública.
26. Evidentemente , não cabe deslocar o foro, quando tal opção o importaria em submeter o Estado Brasileiro, em suas ações respaldadas no Direito Público interno , à apreciação jurídica de outro Estado. É princípio de Direito Internacional Público que

um Estado não pode julgar outro, a não ser que este a isto disponha. Ora, se a ação do INPI, órgão de Direito Público Interno, atuando ex vi imperii, condiciona de certa forma a vontade das partes na celebração de um contrato em tudo que tal atuação condiciona, não pode ser revisado o ajuste por justiça forânea.

27. Uma resposta imediata a tais pressupostos seria impedir o deslocamento do foro nos contratos submetidos ao INPI. No entanto a lei comete ao Supremo Tribunal Federal o dever de, no juízo de deliberação que irá admitir o julgado estrangeiro no sistema legal interno, recusar a homologação se violado o princípio de ordem pública. Assim, se o julgado do Tribunal de um outro país importar em violação à soberania brasileira (por exemplo, glosa às disposições contratuais incluídas por indicação do INPI, ou estipuladas em cumprimentadas normas brasileiras), não terá ele cumprimento no Brasil.
28. É verdade que isto não obstará à penhora ou execução de bens que, eventualmente, o brasileiro condenado numa ação movida exterior, no exterior tivesse. Mas não cabe prever em tal extensão os resultados de uma cláusula de eleição de foro, mormente se garantida a vigência da lei brasileira para regular as obrigações.
29. No entanto, em respeito à independência e competência do judiciário brasileiro, não é possível admitir tal deslocamento do foro, mantendo a jurisdição comum. Um magistrado de um Estado estrangeiro não está mais apto, nem é mais justo que um juiz brasileiro. Outra coisa, e com boa justificativa, é deferir ao juízo arbitral especializado o exame da justeza do cumprimento das obrigações das partes. Um engenheiro da área, com prática de arbitragem comercial internacional, estará excepcionalmente capacitado a julgar se a tecnologia foi efetivamente transferida, ou se o segredo, que o adquirente deva manter, foi culposamente revelado.
30. É certo que, como dito, não se admitiria a reinterpretação e contrato, em divergência com as normas e controles brasileiros. Mas, se versando sobre direitos de caráter privado e disponíveis cabe a arbitragem, e melhor ela será onde os melhores especialistas possam ser encontrados. Tal pode resultar em proteção dos interesses do adquirente nacional de tecnologia, assim como melhorar as suas condições de negociação.
31. Ora, se admitida a arbitragem no exterior, é certo que vige Lex fori, a lei estrangeira processual, seja para regular a arbitragem, seja para regular sua homologação na justiça local, seja para conduzir uma e outra.

Conclusão

32. Desta feita, conclui-se:

- a) Não se admite que um contrato, averbado pelo INPI, seja regido e interpretado por outra lei que não a brasileira.
- b) Exige-se que haja disposição explícita e incisiva, afirmando que rege e interpreta o contrato a lei brasileira, com exclusão de qualquer outra.
- c) Permite-se a inclusão de cláusula prevendo arbitragem comercial no exterior, desde que fique explícito que somente execução do contrato, e não suas disposições, seja submetida ao árbitro.
- d) Permite-se, no caso de previsão de pacto arbitral, que a lei processual – mas não a substantiva – do país onde se realizar a arbitragem seja utilizada.

É meu entendimento, respeitado o melhor parecer.